



Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)

de 24 de noviembre de 2015 *

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria denominativa WESTERN GOLD — Marcas nacionales, comunitaria e internacional denominativas anteriores WeserGold, Wesergold y WESERGOLD — Motivo relativo de denegación — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n° 207/2009 — Resolución del recurso — Artículo 64, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009 — Obligación de motivación — Derecho a ser oído — Artículo 75 del Reglamento n° 207/2009»

En el asunto T-278/10 RENV,

riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG (anteriormente Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG), con domicilio social en Rinteln (Alemania), representada por los Sres. T. Melchert, P. Goldenbaum e I. Rohr, abogados,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada inicialmente por el Sr. A. Pohlmann, y posteriormente el Sr. S. Hanne, en calidad de agentes,

parte demandada,

en el que la otra parte ante la Sala de Recurso, coadyuvante ante el Tribunal General, es

Lidl Stiftung & Co. KG, con domicilio social en Neckarsulm (Alemania), representada por los Sres. A. Marx y M. Wolter, abogados,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 24 de marzo de 2010 (asunto R 770/2009-1), dictada en un procedimiento de oposición entre Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG y Lidl Stiftung & Co. KG,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda),

integrado por la Sra. M.E. Martins Ribeiro (Ponente), Presidenta, y los Sres. S. Gervasoni y L. Madise, Jueces;

Secretario: Sra. J. Weychert, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 15 de abril de 2015;

* Lengua de procedimiento: alemán.

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- 1 El 23 de agosto de 2006 la coadyuvante, Lidl Stiftung & Co. KG, presentó una solicitud de registro de marca comunitaria a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), en virtud del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)].
- 2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo WESTERN GOLD.
- 3 El registro de la marca se solicitó para productos incluidos en la clase 33 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, que responden a la siguiente descripción: «Bebidas espirituosas, en particular whisky».
- 4 La solicitud de registro de marca comunitaria se publicó en el *Boletín de Marcas Comunitarias* n° 3/2007, de 22 de enero de 2007.
- 5 El 14 de marzo de 2007 Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG, de cuyos derechos y obligaciones es titular actualmente la demandante, riha WeserGold Getränke GmbH & Co. Ltda., formuló oposición, con arreglo al artículo 42 del Reglamento n° 40/94 (actualmente artículo 41 del Reglamento n° 207/2009), contra el registro de la marca solicitada para los productos y servicios mencionados en el anterior apartado 3.
- 6 La oposición se basaba en diversas marcas anteriores.
- 7 La primera marca anterior invocada era la marca denominativa comunitaria WeserGold, solicitada el 3 de enero de 2003 y registrada el 2 de marzo de 2005 con el número 2994739, que designa productos comprendidos en las clases 29, 31 y 32 cuya descripción para cada una de esas clases es la siguiente:
 - clase 29: «Frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas comestibles, confituras, compotas; productos lácteos, a saber bebidas a base de yogur compuestas principalmente de yogur, pero también de zumos de frutas o de verduras»;
 - clase 31: «Frutas frescas»;
 - clase 32: «Aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; a saber limonadas, sodas y colas; zumos de frutas, bebidas a base de frutas, zumos de verduras y bebidas a base de verduras; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas».

- 8 La segunda marca anterior invocada era la marca denominativa alemana WeserGold, solicitada el 26 de noviembre de 2002 y registrada el 27 de febrero de 2003 con el número 30257995, que designa productos comprendidos en las clases 29, 31 y 32, cuya descripción para cada una de esas clases es la siguiente:
- clase 29: «Frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas comestibles, confituras, coulis; productos lácteos, a saber bebidas a base de yogur compuestas principalmente de yogur, pero también de zumos de frutas o de verduras»;
 - clase 31: «Frutas frescas»;
 - clase 32: «Aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol, a saber limonadas, sodas y colas; zumos de frutas, bebidas a base de frutas, zumos de verduras y bebidas a base de verduras; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas».
- 9 La tercera marca anterior invocada era la marca denominativa internacional n° 801149 Wesergold, solicitada el 13 de marzo de 2003, que produce sus efectos en la República Checa, Dinamarca, España, Francia, Italia, Hungría, Austria, Polonia, Portugal, Eslovenia, Suecia, el Reino Unido y los países del Benelux, que designa productos comprendidos en las clases 29, 31 y 32, cuya descripción para cada una de esas clases es la siguiente:
- clase 29: «Frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas comestibles, confituras, coulis; productos lácteos, a saber bebidas a base de yogur compuestas principalmente de yogur, pero también de zumos de frutas o de verduras»;
 - clase 31: «Frutas frescas»;
 - clase 32: «Aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol, a saber limonadas, sodas y colas; zumos de frutas, bebidas a base de frutas, zumos de verduras y bebidas a base de verduras; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas».
- 10 La cuarta marca anterior invocada era la marca denominativa alemana WESERGOLD, solicitada el 12 de junio de 1970 y registrada el 16 de febrero de 1973 con el número 902472, renovada el 13 de junio de 2000, que designa productos comprendidos en la clase 32 cuya descripción es la siguiente: «Sidra, limonadas, aguas minerales, zumos de verduras como bebidas, zumos de frutas».
- 11 La quinta marca anterior invocada era la marca denominativa polaca WESERGOLD, solicitada el 26 de junio de 1996 y registrada el 11 de mayo de 1999 con el número 161413, que designa productos comprendidos en la clase 32 cuya descripción es la siguiente: «Aguas minerales y aguas de manantial; aguas de mesa, bebidas no alcohólicas; zumos de frutas, néctares de frutas, siropes de frutas, zumos de verduras, néctares de verduras, bebidas refrescantes, bebidas a base de zumos de frutas, limonadas, bebidas gaseosas, bebidas minerales, té refrigerado, aguas minerales aromatizadas, aguas minerales con adición de zumos de frutas; todas las bebidas mencionadas también como preparaciones dietéticas para fines no medicinales».
- 12 El motivo invocado en apoyo de la oposición era el previsto en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009].
- 13 El 11 de junio de 2009 la División de Oposición estimó la oposición y denegó la solicitud de registro de la marca comunitaria. Por razones de economía procedimental la División de Oposición limitó su examen de la oposición a la marca comunitaria denominativa anterior para la que no era exigible prueba de su uso efectivo.

- 14 El 13 de julio de 2009 la coadyuvante interpuso un recurso ante la OAMI contra la resolución de la División de Oposición, en virtud de los artículos 58 a 64 del Reglamento n° 207/2009.
- 15 Mediante resolución de 24 de marzo de 2010 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Primera Sala de Recurso de la OAMI estimó el recurso y anuló la resolución de la División de Oposición. Consideró que el público pertinente era el público en general de la Unión Europea. Los productos designados por la marca solicitada, incluidos en la clase 33, a saber, «bebidas espirituosas, en particular whisky», no eran semejantes a los productos designados por las marcas anteriores, incluidos en las clases 29 y 31 (puntos 20 y 21 de la resolución impugnada). Había un grado de similitud bajo entre los productos comprendidos por la marca solicitada, incluidos en la clase 33, y los comprendidos por las marcas anteriores, incluidos en la clase 32 (puntos 22 a 28 de la resolución impugnada). Los signos en conflicto presentaban un grado medio de similitud en el plano gráfico (punto 33 de la resolución impugnada) y fonético (punto 34 de la resolución impugnada), pero eran conceptualmente diferentes (puntos 35 a 37 de la resolución impugnada). En lo que atañe al carácter distintivo de las marcas anteriores, la Sala de Recurso estimó en sustancia que era levemente inferior al medio, a causa de la presencia del término «gold» cuyo carácter distintivo es débil (puntos 38 a 40 de la resolución impugnada). Finalmente, indicó que la ponderación de todas las circunstancias del caso, en el contexto de la apreciación del riesgo de confusión, llevaba a considerar que no existía riesgo de confusión entre los signos en conflicto (puntos 41 a 47 de la resolución impugnada).

Procedimiento ante el Tribunal General y el Tribunal de Justicia

- 16 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 21 de junio de 2010, la demandante interpuso un recurso de anulación contra la resolución impugnada por infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del artículo 64, del artículo 75, segunda frase, y, a título subsidiario, del artículo 75, primera frase, del Reglamento n° 207/2009.
- 17 En la vista de 27 de junio de 2012 se oyeron los informes de las partes y sus respuestas a las preguntas del Tribunal General.
- 18 Por sentencia de 21 de septiembre de 2012, Wesergold Getränkeindustrie/OAMI — Lidl Stiftung (WESTERN GOLD) (T-278/10, Rec, EU:T:2012:459; en lo sucesivo, «sentencia del Tribunal General»), el Tribunal General anuló la resolución impugnada y condenó a la OAMI a cargar con sus propias costas y con las de la demandante, quedando a cargo de la coadyuvante sus propias costas.
- 19 Para resolver en ese sentido el Tribunal General examinó el primer motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009, sin pronunciarse sobre los otros tres motivos aducidos por la demandante. Tras haber apreciado en el apartado 58 de su sentencia que, no obstante sus similitudes en los planos gráficos y fonéticos, los signos en conflicto eran globalmente diferentes, atendiendo a la importante diferencia conceptual entre ellos, el Tribunal General censuró a la Sala de Recurso en los apartados 72, 82 y 83 de esa sentencia, en primer lugar, por haber considerado que la demandante no había invocado el aumento del carácter distintivo de las marcas anteriores derivado del uso de éstas, en segundo lugar, por haber omitido examinar un factor potencialmente pertinente en la apreciación global de la existencia del riesgo de confusión entre la marca solicitada y las marcas anteriores y, finalmente, por haber incurrido a causa de esa omisión en un quebrantamiento sustancial de forma que debía llevar a la anulación de la resolución impugnada.
- 20 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 4 de diciembre de 2012 la OAMI interpuso un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal General, en la que solicitaba al Tribunal de Justicia la anulación de dicha sentencia.

- 21 Por sentencia de 23 de enero de 2014, OAMI/riha WeserGold Getränke (C-558/12 P, Rec, EU:C:2014:22; en lo sucesivo, «sentencia en casación»), el Tribunal de Justicia anuló la sentencia del Tribunal General.
- 22 El Tribunal de Justicia apreció que la sentencia del Tribunal General incurría en un error de Derecho en la interpretación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009, ya que el Tribunal General había considerado erróneamente que la omisión por la Sala de Recurso del análisis del carácter distintivo acrecentado por el uso de las marcas anteriores debía dar lugar a la anulación de la resolución impugnada. El Tribunal de Justicia juzgó en el apartado 48 de la sentencia en casación que el examen de ese aspecto por la Sala de Recurso no era pertinente para apreciar la existencia de un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, toda vez que el Tribunal General había apreciado previamente que las marcas consideradas eran globalmente diferentes, por lo que estaba excluido todo riesgo de confusión, y la posible existencia de un carácter distintivo acrecentado por el uso de las marcas anteriores no podía compensar la falta de similitud de esas marcas.
- 23 El Tribunal de Justicia juzgó en el apartado 61 de la sentencia en casación:
- «Dado que el Tribunal General únicamente apreció el primero de los cuatro motivos aducidos por riha WeserGold Getränke en apoyo de su recurso, el Tribunal de Justicia considera que el estado del presente litigio no permite resolver sobre éste. Por tanto, se debe devolver el asunto al Tribunal General»
- 24 A raíz de la sentencia en casación y conforme al artículo 118, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General de 2 de mayo de 1991, el asunto se atribuyó a la Sala Segunda del Tribunal.

Procedimiento y pretensiones de las partes tras la devolución del asunto

- 25 Con arreglo al artículo 119, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento de 2 de mayo de 1991, se instó a las partes a formular observaciones. La demandante, la OAMI y la coadyuvante presentaron sus escritos de observaciones en los plazos fijados, a saber, el 1 de abril y el 8 y 14 de mayo de 2014.
- 26 En sus observaciones la demandante solicita al Tribunal que:
- Anule la resolución impugnada.
 - Condene a la OAMI o a la coadyuvante al pago de las costas, incluidas las correspondientes al procedimiento ante el Tribunal de Justicia.
- 27 En sus observaciones, la OAMI y la coadyuvante solicitan al Tribunal que:
- Desestime el recurso.
 - Condene a la demandante al pago de las costas del procedimiento ante el Tribunal General (T-278/10 y T-278/10 RENV) y del procedimiento ante el Tribunal de Justicia (C-558/12 P).

Fundamentos de Derecho

- 28 En apoyo del recurso la demandante aduce cuatro motivos, fundados en la infracción, en primer lugar, del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009, en segundo lugar, del artículo 64 del propio Reglamento, en tercer lugar, del artículo 75, segunda frase, del mismo Reglamento y, en cuarto lugar, del artículo 75, primera frase, del citado Reglamento.

Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009

- 29 La demandante deduce de la sentencia en casación que el argumento fundado en el carácter distintivo acrecentado por el uso y la influencia de ese carácter distintivo se debían apreciar en el contexto del examen de las similitudes gráfica, fonética y conceptual de los signos en conflicto, por lo que corresponde al Tribunal General llevar a cabo esa examen, verificando el carácter distintivo acrecentado por el uso de las marcas anteriores, y resolver sobre el recurso en su totalidad, en sus cuatro motivos, sin estar vinculado de modo alguno por la primera sentencia del Tribunal General.
- 30 A partir de ese criterio, en primer lugar, la demandante alega en sustancia que los signos en conflicto presentan un grado medio de similitud, que constataron tanto la Sala de Recurso como la sentencia del Tribunal General. La demandante mantiene, en segundo lugar, que la existencia de una disparidad conceptual entre esos signos no puede neutralizar las similitudes gráfica y fonética constatadas. Finalmente, la demandante impugna la apreciación de la similitud de los productos considerados, el análisis de la existencia de riesgo de confusión y del carácter distintivo de las marcas anteriores.
- 31 En ese sentido se debe observar que, de la simple lectura de la sentencia del Tribunal General, resulta que éste llegó a la conclusión, enunciada en el apartado 58 de su sentencia, de que «los signos son globalmente diferentes, no obstante sus similitudes en los planos gráficos y fonéticos», como señalan fundadamente tanto la OAMI como la coadyuvante.
- 32 Por otra parte, de la sentencia en casación se deduce que el Tribunal de Justicia anuló la sentencia del Tribunal General por la única razón de que, no obstante la falta de similitud de los signos en conflicto, este último había reprochado a la Sala de Recurso no haber examinado la existencia del carácter distintivo acrecentado por el uso de las marcas anteriores, a pesar de que estaba excluido todo riesgo de confusión, por ser globalmente diferentes las marcas. De ello se sigue que el criterio de la existencia del carácter distintivo acrecentado por el uso de las marcas anteriores únicamente debe considerarse cuando previamente se hayan constatado una similitud entre esos signos y una similitud entre los productos y los servicios en cuestión, y ello tan sólo en el contexto de la apreciación de la existencia de un riesgo de confusión.
- 33 En efecto, de los apartados 48 a 50 de la sentencia en casación resulta lo siguiente:
- «48 Al pronunciarse así, juzgando que la falta de análisis por la Sala de Recurso del carácter distintivo acrecentado por el uso de las marcas anteriores originaba la nulidad de la decisión controvertida, el Tribunal General exigió a la Sala de Recurso el examen de un aspecto que no era pertinente para apreciar la existencia de un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009. En efecto, una vez que el Tribunal General había apreciado previamente que las marcas consideradas eran globalmente diferentes, estaba excluido todo riesgo de confusión, y la posible existencia de un carácter distintivo acrecentado por el uso de las marcas anteriores no podía compensar la falta de similitud de esas marcas.
- 49 Siendo así, es fundada la alegación por la OAMI de que la sentencia recurrida incurre en un error de Derecho en la interpretación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009.
- 50 De cuanto antecede resulta que, sin que haya lugar a examinar los otros dos motivos del recurso de casación, la sentencia recurrida debe ser anulada, en cuanto el Tribunal General juzgó que la Sala de Recurso estaba obligada a examinar el carácter distintivo acrecentado por el uso de las marcas anteriores y anuló la decisión controvertida con ese fundamento, a pesar de que había apreciado previamente que las marcas en conflicto no eran similares.»

- 34 Toda vez que el Tribunal General apreció que los signos en conflicto no eran similares y que no concurría por tanto una de las condiciones para la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009, estaba excluido todo riesgo de confusión, según resulta del apartado 48 de la sentencia en casación.
- 35 La demandante no puede pues impugnar, como pretende hacer, el análisis de la similitud de los signos en conflicto realizado por la sentencia del Tribunal General y el resultado al que éste llegó, que por otro lado no ha censurado en modo alguno la sentencia en casación.
- 36 En efecto, aunque el fallo de la sentencia en casación decide la anulación de la sentencia del Tribunal General sin especificar el alcance de esa anulación, ello no excluye que el fallo de la sentencia en casación deba entenderse en relación con los fundamentos expuestos en esa sentencia.
- 37 En efecto, según reiterada jurisprudencia, para adecuarse a una sentencia de anulación y darle plena ejecución, la institución está obligada a respetar no sólo el fallo de la sentencia, sino también los fundamentos que han conducido a él y que constituyen su soporte necesario, en el sentido de que son indispensables para determinar el significado exacto de lo que ha sido resuelto en el fallo. Esos fundamentos, en efecto, identifican, por una parte, la concreta disposición considerada ilegal y, por otra parte, revelan las causas precisas de la ilegalidad declarada en el fallo, que la institución afectada habrá de tener en cuenta al sustituir el acto anulado (sentencia de 26 de abril de 1988, Asteris y otros/Comisión, 97/86, 99/86, 193/86 y 215/86, Rec, EU:C:1988:199, apartado 27; véanse también en ese sentido las sentencias de 15 de mayo de 1997, TWD/Comisión, C-355/95 P, Rec, EU:C:1997:241, apartado 21, y de 7 de octubre de 1999, Irish Sugar/Comisión, T-228/97, Rec, EU:T:1999:246, apartado 17).
- 38 Pues bien, hay que recordar que, en el apartado 50 de la sentencia en casación, el Tribunal de Justicia puntualizó que «la sentencia recurrida debe ser anulada, en cuanto el Tribunal General juzgó que la Sala de Recurso estaba obligada a examinar el carácter distintivo acrecentado por el uso de las marcas anteriores y anuló la decisión controvertida con ese fundamento, a pesar de que había apreciado previamente que las marcas en conflicto no eran similares», lo que implica que el Tribunal de Justicia no quiso separarse de las apreciaciones de hecho realizadas por el Tribunal General en el análisis de la similitud entre los signos en conflicto y que constituyeron la premisa del razonamiento del Tribunal de Justicia.
- 39 Como sea que esa causa de anulación no afectaba a esas apreciaciones fácticas, el examen del primer motivo concluyó por tanto con la constatación de que la valoración del carácter distintivo acrecentado por el uso de las marcas anteriores era innecesaria dado que los signos en conflicto eran diferentes.
- 40 Así lo confirma también el apartado 48 de la sentencia en casación, en el que el Tribunal de Justicia manifestó que «una vez que el Tribunal General había apreciado previamente que las marcas consideradas eran globalmente diferentes, estaba excluido todo riesgo de confusión, y la posible existencia de un carácter distintivo acrecentado por el uso de las marcas anteriores no podía compensar la falta de similitud de esas marcas».
- 41 Pues bien, el análisis de la similitud de los signos en conflicto, y en particular su diferencia constatada por el Tribunal General, fue impugnado por la demandante en el procedimiento ante el Tribunal de Justicia, como resulta del apartado 38 de la sentencia en casación, en el que el Tribunal de Justicia recordó que la demandante mantenía que el primer motivo del recurso de casación era infundado «ya que la apreciación del Tribunal General sobre la falta de similitud entre las marcas consideradas fue una conclusión intermedia, que aún debía confrontarse con el carácter distintivo de las marcas anteriores».

- 42 Al no acoger el criterio sostenido por la demandante y al anular la sentencia del Tribunal General, puesto que de la falta de similitud de los signos en conflicto derivaba forzosamente la falta de riesgo de confusión, el Tribunal de Justicia quiso confirmar implícita pero necesariamente el análisis del Tribunal General según el cual esos signos eran diferentes.
- 43 Además, la alteración en este momento del análisis de la similitud de los signos en conflicto, sin que el Tribunal de Justicia mencionara error alguno del Tribunal General sobre ese análisis, equivaldría a constituir a la Sala Segunda del Tribunal General en juez de apelación de lo resuelto por la Sala Primera, así como a privar a la sentencia en casación de una parte de su efecto obligatorio, dado que la anulación no puede ir más allá de la anulación decidida por el Tribunal de Justicia, y a permitir una puesta en cuestión fáctica que haría ineficaces los fundamentos en los que se sustenta la sentencia en casación.
- 44 Por tanto, como se deduce del apartado 61 de la sentencia en casación, en el presente procedimiento incumbe al Tribunal General examinar los motivos segundo a cuarto que se adujeron ante él en el primer procedimiento de anulación.
- 45 En consecuencia, se debe desestimar el primer motivo.

Sobre el segundo motivo, fundado en la infracción del artículo 64 del Reglamento n° 207/2009

- 46 La demandante reprocha en sustancia a la Sala de Recurso haber infringido el artículo 64 del Reglamento n° 207/2009 al apreciar el riesgo de confusión en relación únicamente con la marca comunitaria registrada con el número 2994739. Mantiene que, toda vez que la División de Oposición concluyó que existía un riesgo de confusión entre la marca comunitaria y la marca solicitada, y la Sala de Recurso concluyó por el contrario que no existía ese riesgo, esta última habría debido bien devolver el asunto a la División de Oposición, o bien apreciar la existencia de un riesgo de confusión en relación con todas las marcas anteriores invocadas, pero no debió, como lo hizo, concluir que no había riesgo de confusión, sin apreciar éste en relación con todas las marcas anteriores, y limitándose a considerar únicamente la marca comunitaria anterior.
- 47 En ese sentido, del punto 16 de la resolución impugnada se sigue que la Sala de Recurso hizo referencia a las «marcas anteriores» y se refirió a los «consumidores comunes de la Unión Europea», atendiendo al hecho de que las marcas anteriores eran, en primer término, comunitaria y alemana (WeserGold, véanse los anteriores apartados 7 y 8), en segundo término, internacional, que produce sus efectos en la República Checa, Dinamarca, España, Francia, Italia, Hungría, Austria, Polonia, Portugal, Eslovenia, Suecia, el Reino Unido y los países del Benelux (Wesergold, véase el anterior apartado 9) y, finalmente, alemana y polaca (WESERGOLD, véanse los anteriores apartados 10 y 11).
- 48 En el punto 23 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso se refirió, por un lado, a los consumidores alemanes y, por otro, a los consumidores de los demás Estados miembros.
- 49 En el análisis de los signos en conflicto, la Sala de Recurso incluyó todas las marcas anteriores, poniendo así de relieve que el examen propiamente dicho abarcaba a éstas y no sólo a la marca comunitaria anterior, aunque se refiriese a la marca anterior y no a las marcas anteriores.
- 50 En efecto, el punto 31 de la resolución impugnada está así redactado:

«Tanto la marca anterior como la marca solicitada son marcas denominativas. La marca anterior está integrada por una palabra compuesta de nueve letras que se escriben a veces en minúsculas y otras en mayúsculas dentro de la palabra, a saber “WeserGold”, “Wesergold” y “WESERGOLD”.»

- 51 En esas circunstancias, la Sala de Recurso emplea el término «marca anterior» para describir el conjunto de las marcas anteriores, porque ello deriva de la apreciación expuesta en el punto 32 de la resolución impugnada, que debe confirmarse, de que «la utilización alternativa de minúsculas y mayúsculas (dentro de la palabra) no tiene incidencia alguna en la comparación de los signos ya que el Tribunal General considera en principio una marca denominativa como una combinación de letras o de palabras escritas en caracteres de imprenta con un tipo normal, sin un elemento gráfico específico».
- 52 Finalmente, de la simple lectura de los puntos 33, 36, 39 y 40 de la resolución impugnada se deduce que la Sala de Recurso se refirió efectivamente a las «marcas anteriores» y no únicamente a la marca comunitaria, precisando incluso otra vez en el punto 45 de esa resolución que los signos considerados eran WESTERN GOLD y WeserGold, WESERGOLD o Wesergold.
- 53 De lo anterior resulta que el segundo motivo, en todo caso, debe ser desestimado.

Sobre el tercer motivo, fundado en la infracción del artículo 75, segunda frase, del Reglamento n° 207/2009

- 54 En primer término la demandante reprocha en sustancia a la Sala de Recurso no haberle informado previamente de su intención de pronunciarse sobre todas las marcas anteriores en las que también se basaba la oposición a la marca solicitada.
- 55 Ante todo, se debe observar que este motivo, según el que la demandante no fue informada de que la Sala de Recurso se proponía basarse en todas las marcas anteriores, se contradice con el segundo motivo, según el cual la apreciación del riesgo de confusión sólo habría debido realizarse en relación con la marca comunitaria anterior.
- 56 Preguntada en la vista sobre esa contradicción, la demandante no aclaró al Tribunal General sin embargo la articulación entre esos dos motivos y su congruencia.
- 57 Siendo así, hay que señalar que de la jurisprudencia resulta que existe una continuidad funcional entre los distintos órganos de la OAMI, a saber, el examinador, la División de Oposición, la División de administración de marcas y de cuestiones jurídicas y las Divisiones de Anulación, por una parte, y las Salas de Recurso, por otra (véase la sentencia de 13 de marzo de 2007, OAMI/Kaul, C-29/05 P, Rec, EU:C:2007:162, apartado 30 y jurisprudencia citada).
- 58 Pues bien, de este principio de continuidad funcional entre las distintas instancias de la OAMI se deduce que, en el marco del re-examen que las Salas de Recurso deben hacer de las resoluciones adoptadas por las unidades de la OAMI que se pronuncian en primera instancia, esas Salas están obligadas a fundamentar su resolución en todos los elementos de hecho y de Derecho que las partes hayan alegado, bien en el procedimiento ante la unidad que haya resuelto en primera instancia, bien en el procedimiento de recurso [sentencia de 11 de julio de 2006, Caviar Anzali/OAMI — Novomarket (Asetra), T-252/04, Rec, EU:T:2006:199, apartado 31]. Más generalmente, como juzgó el Tribunal de Justicia en la sentencia OAMI/Kaul, apartado 57 *supra* (EU:C:2007:162, apartados 56 y 57), se deduce del artículo 64, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009, a cuyo tenor, examinado el fondo del recurso, la Sala de Recurso se pronunciará sobre el recurso y podrá, al hacerlo, «ejercer las competencias de la instancia que dictó la resolución impugnada», que, como efecto del recurso del que conoce, la Sala de Recurso ha de proceder a un nuevo examen completo del fondo del asunto planteado ante ella, tanto de los fundamentos de Derecho como de los antecedentes de hecho [sentencia de 28 de abril de 2010, Claro/OAMI — Telefónica (Claro), T-225/09, EU:T:2010:169, apartados 30 y 31].

- 59 De ello se sigue que todas las cuestiones que debía apreciar la instancia inferior de la OAMI en su resolución, que haya sido impugnada ante la Sala de Recurso, forman parte del marco jurídico y fáctico del asunto del que conoce esa Sala, que fundamenta su resolución atendiendo a todos esos aspectos, y por tanto es competente para examinarlos. Toda vez que la cuestión de la similitud de las marcas anteriores debía ser apreciada necesariamente para determinar si existía riesgo de confusión, y las partes habían presentado observaciones ante la División de Oposición, la Sala de Recurso era competente en virtud de la continuidad funcional entre las diferentes instancias de la OAMI para apreciarla de nuevo en su resolución, y llegar en su caso a una conclusión diferente de la alcanzada por la División de Oposición. Así pues, aunque la División de Oposición hubiera concluido, con fundamento exclusivo en la marca comunitaria anterior, que existía un riesgo de confusión, correspondía a la Sala de Recurso, como consecuencia de la continuidad funcional, examinar, y así lo hizo, todas las marcas anteriores, ya que, separándose de la decisión de la División de Oposición, consideraba que no existía ningún riesgo de confusión entre los signos en conflicto.
- 60 Por otro lado, es preciso observar que no resulta en modo alguno del artículo 75 del Reglamento n° 207/2009 que la Sala de Recurso esté obligada a instar las observaciones de las partes sobre la existencia de un riesgo de confusión con varias marcas anteriores cuando, como en este caso, la Sala de Recurso sustenta su apreciación del riesgo de confusión en diversas marcas anteriores que la División de Oposición no tomó en consideración, pero que habían sido válidamente invocadas en apoyo de la oposición. Pues bien, en ese sentido consta que en el escrito de oposición de 14 de marzo de 2007 la demandante invocó la totalidad de las marcas anteriores mencionadas en los precedentes apartados 7 a 11 en apoyo de esa oposición y que, dentro de los motivos que sustentaban el escrito de oposición presentado el 26 de septiembre de 2008, la demandante señaló expresamente el riesgo de confusión entre el conjunto de las marcas anteriores y la marca solicitada [véase en ese sentido la sentencia de 15 de enero de 2013, Lidl Stiftung/OAMI — Lactimilk (BELLRAM), T-237/11, Rec, EU:T:2013:11, apartado 27].
- 61 Así pues, es preciso constatar que la demandante tuvo la oportunidad, tanto ante la División de Oposición como la Sala de Recurso, de exponer sus argumentos sobre la existencia de un riesgo de confusión entre la marca solicitada y todas las marcas anteriores, pero eligió no formular argumentos específicos para cada una de las marcas anteriores, ya que prefirió apoyarse de manera genérica, e indiferenciada por tanto, en las marcas anteriores WESERGOLD (punto 1 de su escrito de oposición de 26 de septiembre de 2008), Wesergold (punto 3 del mismo escrito) o WeserGold (punto 8 de éste). Consta en efecto que con un escrito de 22 de diciembre de 2009 la demandante formuló argumentos, en relación con el recurso interpuesto por la coadyuvante contra la resolución de la División de Oposición, acerca de la inexistencia de riesgo de confusión entre las marcas anteriores y la marca solicitada, precisando que varias marcas anteriores invocadas tenían en común la palabra «wesergold», cuyas letras «w» y «g» eran mayúsculas. Pues bien, dado que la oposición se basaba en todas las marcas anteriores mencionadas en los precedentes apartados 7 a 11, y la Sala de Recurso estaba facultada, conforme al artículo 64, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009, para apreciar un riesgo de confusión entre la marca solicitada y la totalidad de las marcas anteriores, correspondía a la demandante, según el artículo 76, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009, en el contexto del recurso ante la Sala de Recurso, presentar sus observaciones específicas sobre cada una de esas marcas anteriores, si ello se podía justificar. La demandante no puede alegar fundadamente por tanto que no podía prever que la Sala de Recurso apoyaría su apreciación del riesgo de confusión en todas las marcas anteriores (véase en ese sentido la sentencia BELLRAM, apartado 60 *supra*, EU:T:2013:11, apartado 28).
- 62 De las consideraciones expuestas en los anteriores apartados 60 y 61 resulta que la Sala de Recurso no vulneró el derecho de la demandante a ser oída al no invitarla expresamente a formular observaciones sobre las marcas anteriores distintas de la marca comunitaria.
- 63 Se sigue de ello que, en cuanto la demandante rebate dentro de este motivo la facultad de la Sala de Recurso recordada en el anterior apartado 61, ese motivo es infundado y debe ser desestimado.

- 64 En segundo término, la demandante reprocha a la Sala de Recurso haber vulnerado su derecho a ser oída sobre la cuestión del supuesto carácter distintivo acrecentado por el uso de las marcas anteriores.
- 65 En ese sentido basta observar que esa alegación es ineficaz porque, aun suponiendo, *quod non*, que la Sala de Recurso hubiera debido informar previamente a la demandante de su facultad de presentar observaciones, en cualquier caso ese error no habría podido dar lugar a la anulación de la resolución impugnada, puesto que del apartado 50 de la sentencia en casación resulta que, a falta de similitud entre los signos en conflicto, la cuestión del carácter distintivo acrecentado por el uso de las marcas anteriores no es en absoluto pertinente.
- 66 De todo lo anterior resulta que debe desestimarse el tercer motivo.

Sobre el cuarto motivo, basado en la infracción del artículo 75, primera frase, del Reglamento n° 207/2009

- 67 La demandante reprocha a la Sala de Recurso haber vulnerado el artículo 75, frase primera, del Reglamento n° 207/2009, al motivar «de manera expeditiva» la resolución impugnada en relación con las marcas anteriores distintas de la marca comunitaria.
- 68 Hay que recordar previamente en ese sentido que, en virtud del artículo 75, frase primera, del Reglamento n° 207/2009, las resoluciones de la OAMI deben motivarse. Según la jurisprudencia, esta obligación de motivación tiene el mismo alcance que la derivada del artículo 296 TFUE, párrafo segundo, y su objetivo es permitir que los interesados conozcan las razones de la medida adoptada con el fin de defender sus derechos y que el juez de la Unión controle la legalidad de la resolución [sentencias de 6 de septiembre de 2012, Storck/OAMI, C-96/11 P, EU:C:2012:537, apartado 86, y de 15 de julio de 2014, Łaskiewicz/OAMI — Cables y Eslingas (PROTEKT), T-18/13, EU:T:2014:666, apartado 71].
- 69 Además, no puede exigirse a las Salas de Recurso que presenten una exposición que siga de manera exhaustiva y uno por uno todos los razonamientos articulados por las partes ante ellas. Por tanto, la motivación puede ser implícita, siempre que permita a los interesados conocer las razones por las que se adoptó la resolución de la Sala de Recurso y al tribunal competente disponer de los elementos suficientes para ejercer su control [sentencias de 21 de octubre de 2004, KWS Saat/OAMI, C-447/02 P, Rec, EU:C:2004:649, apartado 65; de 16 de septiembre de 2009, Alber/OAMI (Manija), T-391/07, EU:T:2009:336, apartado 74, y PROTEKT, apartado 68 *supra*, EU:T:2014:666, apartado 72].
- 70 Además, es preciso señalar que la Sala de Recurso no está obligada a pronunciarse sobre todos los argumentos expuestos por las partes. Basta que exponga los hechos y las consideraciones jurídicas que tengan una importancia esencial en la estructura de la decisión (véase en ese sentido la sentencia de 11 de enero de 2007, Technische Glaswerke Ilmenau/Comisión, C-404/04 P, EU:C:2007:6, apartado 30). De ello se deduce que la circunstancia de que la Sala de Recurso no haya expuesto la totalidad de los argumentos de una parte o no haya respondido a cada uno de ellos no permite concluir que esa Sala rehusara considerarlos [sentencias de 9 de diciembre de 2010, Tresplains Investments/OAMI — Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T-303/08, Rec, EU:T:2010:505, apartado 46, y PROTEKT, apartado 68 *supra*, EU:T:2014:666, apartado 73].
- 71 En ese sentido, de la resolución impugnada resulta que la Sala de Recurso motivó suficientemente la consideración de todas las marcas anteriores para apreciar el riesgo de confusión.
- 72 En el punto 16 de la resolución impugnada se manifiesta que la Sala de Recurso tomó en consideración todas las marcas anteriores, dada la utilización de los términos «como las marcas anteriores». Más adelante, en los puntos 31 y 45 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso mencionó el conjunto de las marcas anteriores, «a saber, “WeserGold”, “Wesergold” y “WESERGOLD”». Por último, al

recordar en el punto 32 de la resolución impugnada la jurisprudencia del Tribunal General en materia de marcas denominativas, según la cual las diferencias derivadas de la combinación de letras o de palabras escritas en caracteres de imprenta con un tipo normal, sin un elemento gráfico, carece de incidencia alguna, la Sala de Recurso motivó debidamente su decisión de tomar en consideración todas las marcas anteriores.

- 73 Del conjunto de las consideraciones anteriores resulta que se debe desestimar el cuarto motivo, así como el recurso en su totalidad.

Costas

- 74 En la sentencia en casación, apartado 21 *supra*, el Tribunal de Justicia reservó la decisión sobre las costas. Por consiguiente, incumbe al Tribunal General resolver, en la presente sentencia, sobre todas las costas relativas a los diferentes procedimientos, de conformidad con el artículo 219 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.
- 75 A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Dado que se han desestimado todas las pretensiones de la demandante, procede condenarla al pago de las costas de la OAMI y de la coadyuvante ante el Tribunal General y ante el Tribunal de Justicia, conforme a lo solicitado por esas partes.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)

decide:

- 1) **Desestimar el recurso.**
- 2) **riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG cargará con sus propias costas y con las de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) y de Lidl Stiftung & Co. KG en los procedimientos ante el Tribunal General y el Tribunal de Justicia.**

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 24 de noviembre de 2015.

Firmas